

## [ドイツ] サプライチェーンにおける 標準必須特許に基づく差止とFRAND抗弁

マンハイム地方裁判所（Landgericht Mannheim），2020年8月18日判決  
Nokia（原告）vs. Daimler（被告）事件，No. 2 O 34/19（事件番号）

長 谷 川 寛\*

**抄 録** 通信などの分野などにおける標準規格の実施に不可欠な特許（標準必須特許）の保有者は標準必須特許によって標準規格の普及が阻害されぬよう公正、合理的かつ非差別的な条件（FRAND条件）で第三者にライセンスを付与することが義務付けられている。このため標準必須特許の保有者は、ライセンスを受ける意思のある第三者に対してはライセンスの付与を拒否することができず、これに違反した場合は差止が認められないというペナルティが課される。しかしサプライヤーと最終製品メーカーとが参加するサプライチェーンでは標準必須特許の保有者はどのように立ち振舞うべきであろうか。例えばライセンスを受ける意思があるサプライヤーに対してライセンスを拒否しつつ、最終製品メーカーに対して差止請求権を行使することは認められるのであろうか。

今回紹介するマンハイム地裁におけるノキアvsダイムラー事件はまさにこのサプライチェーンにおける標準必須特許に基づく差止請求権の行使がFRANDに違反するか否かの問題を扱った事件である。

### 目 次

1. はじめに
  1. 1 標準必須特許とは
  1. 2 FRANDとは
  1. 3 標準必須特許の権利行使の制限
2. 事件の背景
3. イベントの整理
4. 事件の論点
  4. 1 ダイムラーの主張
  4. 2 その他の論点
5. マンハイム地裁の判断
6. マンハイム地裁の判断に対する批判
  6. 1 ライセンス意思表示とライセンス対案との混同
  6. 2 ノキアのライセンス申出の非検討
  6. 3 ダイムラーの被告適性
  6. 4 欧州連合司法裁判所への付託
7. 今後の展開
8. おわりに

### 1. はじめに

マンハイム地裁におけるノキア vs ダイムラー事件では標準必須特許（Standard Essential Patent，以下「SEP」とも称する）の取り扱いが争点となる。より具体的にはサプライチェーンでは標準必須特許に基づく差止請求権の行使がどのような条件で認められるかが主な論点となる。

このためマンハイム地裁におけるノキア vs ダイムラー事件を理解するにはまず標準必須特許とは何か、そしてFRANDとは何かを理解する必要がある。

\* Winter Brandl特許法律事務所 弁理士，欧州特許弁理士 Kan HASEGAWA

## 1. 1 標準必須特許とは

標準必須特許とは、特に無線通信の分野などにおける標準規格の実施に不可欠な特許と定義されている<sup>1)</sup>。近年では米国電気電子学会 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 以下「IEEE」とも称する) や欧州電気通信標準化機構 (European Telecommunications Standards Institute, 以下「ETSI」とも称する) などの標準規格を策定する標準化団体に対して標準化団体の構成員である特許権者が標準必須特許であることを宣言した特許が標準必須特許として取り扱われる。

余談であるが標準化団体は一般的に宣言された特許が本当に標準規格の実施に必須であるか否か (以下「必須性 (Essentiality)」とも称する) までは審査しない。このため実際の侵害訴訟では標準必須特許として宣言された特許の必須性が否定されることもある<sup>2)</sup>。

## 1. 2 FRANDとは

この標準必須特許が存在する場合、標準規格を使用せざるを得ない事業者は同時に標準必須特許も使用することになり標準必須特許に基づく差止めの脅威に直面する。この問題は「ホールドアップ」という名称で知られている。このように特許権者であるSEP保有者はこの標準規格を使用せざるをえない競合他社であるSEP使用者にとって極めて有利なポジションに立つ。

このためSEP保有者に自由な権利行使を許すと、標準規格を広く普及させるという標準化の本来の目的が阻害される。このような問題を避けるため標準化団体は第三者による標準必須特許の公正な使用を促すために団体の構成員であるSEP保有者に公正、合理的かつ非差別的な条件 (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory terms and conditions, 以下「FRAND条件」とも称する) で第三者にライセンスを付与する旨

の宣言をすべきことをIPR (Intellectual Property Rights) ポリシーで定めている<sup>3)</sup>。

このFRAND条件によりSEP保有者は例えばライセンスを受ける意思のあるSEP使用者に対してライセンスの付与を拒否したり、法外なライセンス料を要求したりすることは許されない。またSEP保有者が合理的な理由なくあるSEP使用者には安価なライセンス料を請求し、他のSEP使用者には高額なライセンス料を要求することもFRAND条項違反として認められない。

## 1. 3 標準必須特許の権利行使の制限

上述したFRAND条項に違反した場合、例えば独禁法等に基づいてSEP保有者による標準必須特許に基づく権利行使が制限される。

欧州ではFRAND条項に違反した場合、標準必須特許権に基づく差止請求は「市場における支配的地位の濫用」を禁止するEU運営条約 (Treaty on the Functioning of the European Union, 以下「TFEU」とも称する) 第102条第2文 (a) ~ (c) に基づいて制限される<sup>4)</sup>。

TFEU第102条の和訳は以下の通りである。

### 「102条

1 以上の事業者による域内市場又はその大部分における支配的地位の濫用は、加盟国間の取引に影響を及ぼす可能性がある限り、域内市場と両立しないものとして禁止される。

このような濫用は、特に次のようなものである。

(a) 直接的又は間接的に不公正な売買価格又はその他の不公正な取引条件を課すこと。

(b) 消費者の不利益になるように生産、販売又は技術開発を制限すること。

(c) 他の取引当事者との同等の取引に非類似の条件を適用し、それによって他の取引当事者を競争上不利な立場に置くこと。[…]

このTFEU第102条に基づいていかなる場合

に標準必須特許権に基づく差止請求が認められ、いかなる場合に制限されるかの具体的な運用は2015年7月に欧州連合司法裁判所（Court of Justice of the European Union）によって下されたHuawei vs. ZTE事件の判決で明らかにされた。

Huawei vs. ZTE事件の判決で明確化された標準必須特許権に基づく差止請求の際にSEP保有者そしてSEP使用者に課される義務は以下の通りである<sup>5)</sup>。

### (1) SEP保有者の義務

SEP保有者による侵害差止の訴えの提起が認められるには以下の2つの要件①および②を満たさなければならない：

- ① 訴えの提起の前にSEP保有者がSEP使用者に対して侵害されているSEPを指定し、その侵害の態様を特定することによって警告を行ったこと、かつ
- ② SEP使用者がライセンス契約を締結する意思がある旨を表明した後にFRAND条件による具体的なライセンスの申出をSEP使用者に提示し、そしてライセンス料の算定のための当該標準必須特許の使用に対応する過去の行為の数やこれに係る会計報告をしたこと。

### (2) SEP使用者の義務

一方でSEP使用者は以下の3つの要件を満たせばTFEU第102条に基づき支配的地位の濫用の抗弁が認められ差止を回避することができる。

- ① SEP使用者がFRAND条件によるライセンス契約を締結する意思がある旨を表明したこと、
- ② SEP使用者がSEP保有者によるライセンスの申出を拒否した場合は、SEP使用者が遅延なくFRAND条件による具体的なライセンスの対案をSEP保有者に提示したこと、かつ
- ③ SEP保有者がSEP使用者によるライセンスの対案を拒否した場合は、その時点からSEP使用

者が供託などの手段によって適切な担保を提供したこと。

### (3) SEP保有者およびSEP使用者のアクションの流れ

Huawei vs. ZTE事件で明確化された標準必須特許権に基づく侵害差止の訴えにおけるSEP保有者およびSEP使用者に義務付けられたアクションの流れは以下のように図示できる。

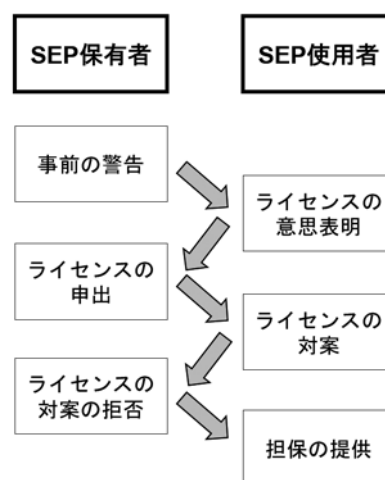


図1 SEP保有者とSEP使用者の義務の流れ

## 2. 事件の背景

ノキアは本件特許（EP 2981103 B1）を含む4G（LTE）移動体通信規格に必須の複数の特許を保有しておりノキアが所属する標準化団体であるETSIに対してこれらの特許発明に関してFRAND条件でライセンスを付与することを宣言した。

一方ダイムラーは4G（LTE）移動体通信規格を活用したConnected Car（「つながるクルマ」）を製造、販売していた。ダイムラーのConnected Carとしては例えば新型のEクラスが知られている。このConnected Carには本件特許にかかる特許発明を具現化した通信モジュール（テレマティクス・コントロール・ユニット-TCU）が組み込まれている<sup>6)</sup>。

TCUは、GPSユニット、通信（GSM、GPRS、Wi-Fi、WiMax、LTE）用の外部インターフェース（Network Access Device, NAD）、電子処理ユニット、マイクロコントローラ、モバイル通信ユニットそしてメモリーを含む。このTCUによって実現されるConnected Carの機能の例としては、車両-クラウド間通信、車両-車両間通信、車両-インフラ間通信、車両運行管理とメンテナンス、ロードサイドアシスタンス、緊急通報などが挙げられる<sup>7)</sup>。

このTCUはダイムラーのティア1サプライヤーによって製造され、TCUに含まれるNADはサプライチェーンの上流のティア2サプライヤーによって製造され、NADはさらにサプライチェーン上流のティア3サプライヤーによって製造されたテレコミュニケーションチップを含む。

### 3. イベントの整理

ダイムラーおよびノキア間での本件特許のライセンスに関する交渉は2016年の3月に開始された。ダイムラーとノキアとの交渉が開始されてからマンハイム地裁の判決までのイベント①～⑰を以下に時系列順に列挙する。

- ① ノキアが、ダイムラーのConnected Carがノキア保有の標準必須特許（SEP）を侵害していることを通知する。
- ② ダイムラーが、ノキアに対して製品がノキアの特許権を本当に侵害しているのであればライセンス契約を結ぶ準備があることを伝える。
- ③ ノキアが、ダイムラーに特許権侵害の内容を具体的に説明し、第1回目ライセンス申出を提示する。
- ④ ダイムラーが、ノキアはダイムラーのティア1サプライヤーとライセンス締結すべきであり、当該サプライヤーはFRAND条件でライセンスを受ける準備がある旨を通知する。
- ⑤ ノキアとダイムラーのティア1サプライ

ヤーとのライセンス交渉が開始される。ノキアは最終製品である乗用車の価格を基準にしたライセンス料を要求する（Connected Vehicle Value Chain License model, CVVCL）。一方ティア1サプライヤーはTCUの価格を基準としたライセンス料を要求する。ダイムラーはライセンス交渉には参加せず。

- ⑥ ノキアとダイムラーのティア1サプライヤーとのライセンス交渉が決裂する。

- ⑦ ダイムラー、ティア1サプライヤー、ティア2サプライヤーそしてティア3サプライヤーが、ドイツ連邦カルテル庁および欧州委員会にノキアが市場力を濫用しているという主張に基づき苦情を申し立てる。

- ⑧ ノキアが、ダイムラーに第2回目ライセンス申出（ライセンス料は最終製品である乗用車の価格を基準）を提示する。

- ⑨ ダイムラーが、ノキアの第2回目ライセンス申出を拒否する。

- ⑩ ノキアが、マンハイム地裁を含むドイツの各地地裁で侵害訴訟を提起しダイムラーによるConnected Carの製造販売の差止を請求する。

- ⑪ ダイムラーが、ノキアに第1回目ライセンス対案（ライセンス料はTCUの価格を基準）を提示する。

- ⑫ ノキアが、ダイムラーの第1回目ライセンス対案を拒否する。

- ⑬ マンハイム地裁において口頭審理が開催される。

- ⑭ ダイムラーが、ノキアに第2回目ライセンス対案（具体的なライセンス料を法廷で争うことを提案）を提示する。

- ⑮ ノキアが、ダイムラーの第2回目ライセンス対案を拒否する。

- ⑯ ドイツ連邦カルテル庁がマンハイム地裁に裁判を中断し、ノキアの行為がTFEU第102条違反するか否かについての質問を欧州連合司法裁判所に付託することを要請する<sup>8)</sup>。

⑰ マンハイム地裁が、欧州連合司法裁判所に質問を付託することなくノキアの差止請求を認める判決を下す。

上記イベント①～⑰におけるダイムラーおよびノキア間のやり取りをまとめると以下のよう

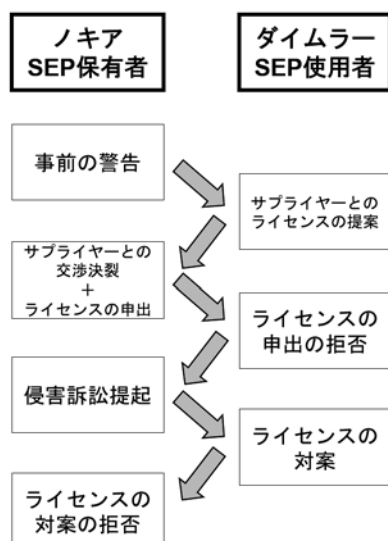


図2 ノキア-ダイムラー間のやり取りの流れ

## 4. 事件の論点

### 4. 1 ダイムラーの主張

ノキアの差止請求に対してダイムラーは以下の①～⑥の主張により訴えの却下を請求した。

- ① ダイムラーのConnected Carはノキアの特許権を侵害していない。
- ② 仮にノキアの特許権を侵害しているとしても侵害しているのは車両の1部品のみである。このため車両全体の製造・販売の差止は不相当(unverhältnismäßig)のため認められない。
- ③ ノキアのダイムラーに対するライセンス申出はFRAND条件を満たしていない。このためノキアはダイムラーに対してHuawei vs ZTE事件で定められたSEP保有者の義務を満たしておらず、差止請求権を行使することができない(以下「ダイムラー独自のFRAND抗弁」とも称する)。

下「ダイムラー独自のFRAND抗弁」とも称する)。

④ ノキアは以前に別の標準必須特許に関してサプライヤーにライセンスを付与したにもかかわらず、本件特許に関してはサプライヤーにライセンスを付与することを拒否している。これは「他の取引当事者との同等の取引に非類似の条件を適用し、それによって他の取引当事者を競争上不利な立場に置くこと」を禁止するTFEU第102条c)に抵触し許されない。

⑤ ノキアがサプライヤーへのライセンス付与を拒否することによりサプライヤーによる製造、販売、技術開発が制限される。これは「消費者の不利益になるように生産、販売又は技術開発を制限すること」を禁止するTFEU第102条b)に抵触し許されない。

⑥ ノキアのサプライヤーに対するライセンス申出はFRAND条件を満たしていない。このためサプライヤーはノキアに対してFRAND抗弁を主張することができ、ダイムラーは独自のFRAND抗弁に加えてサプライヤーのFRAND抗弁に基づいて差止を回避することができる(以下「サプライヤーのFRAND抗弁の援用」とも称する)。

### 4. 2 その他の論点

上記ダイムラーの主張①～⑥以外にもマンハイム地裁がドイツ連邦カルテル庁の依頼に従い欧州連合司法裁判所に以下の質問a)およびb)を付託すべきか否かも論点となった。

a) SEP保有者がライセンスを付与するかどうか、サプライチェーンのどのレベルでライセンスを付与するかを選択する自由があるかどうか。

b) TFEU第102条の規定が、サプライチェーンにFRANDライセンスを提供するための質的、量的、その他の基準を定めているかどうか。

## 5. マンハイム地裁の判断

ダイムラーの主張そしてその他の論点を踏まえ、本事件で争われた論点とマンハイム地裁の判断を整理すると、以下①～⑦のようになる。

① ダイムラーのConnected Carはノキアの特許権を侵害しているか？

ダイムラーのConnected Carはノキアの特許権を侵害している。マンハイム地裁による侵害論については本稿では割愛する。

② ノキアによる差止は不相当 (unverhältnismäßig) か？

ノキアによる差止請求は不相当ではない。

ドイツ連邦司法裁判所 (Bundesgerichtshof : 民事事件における最高裁) のWärmetauscher事件によれば特許権者による差止請求権の行使は、侵害者に対する特許権者の利益を考慮したときに不相当に苛酷なものとなり、そのため信義に反するものとなるような場合には許されない<sup>9)</sup>。

確かに本件特許は多数の部品が組み込まれた完成品のうち単一の部品にのみ関係している。しかし2016年に特許権者が既に侵害を指摘したにもかかわらずダイムラーが真摯にライセンスを得ようとしなかったこと、そして差止請求の執行のための担保を考慮すれば差止請求権の行使が不相当とは言えない。

③ ダイムラー独自のFRAND抗弁が認められるか？

ダイムラー独自のFRAND抗弁は認められない。

ダイムラーはHuawei vs ZTE事件で定められたSEP使用者の最初の義務である「FRAND条件によるライセンス契約を締結する意思がある旨の表明」を果たしていない。

ダイムラーはノキアの第1回目ライセンス申出の後にノキアはサプライヤーとライセンスを締結すべきである旨を提案したが、これではラ

イセンス契約を締結する意思がある旨の表明をしたことにはならない<sup>10)</sup>。

またこのライセンス意思の欠如はダイムラーがノキアに対して提示したライセンス対案からも明らかである。ダイムラーがノキアに対して提示したライセンス対案ではライセンス料はトップダウンアプローチに基づきTCUの価格を基準に算出されている。しかしこの算出方法は特許権者が適切に販売可能な最終製品における利益のシェアを得ることを妨害する。特許発明の価値が車両の接続性 (Connectivity) による収益機会の拡大であることを鑑みると、ライセンス料は販売可能な最終製品の価格を基準に計算されるべきである。これは販売可能な最終製品に基づいてライセンス料が決定されるAvanciプール・ライセンシング・モデルが存在するという事実からも支持される<sup>11)</sup>。このためダイムラーのライセンス対案はFRAND条件を満たさない。したがってダイムラーはSEP使用者の最初の義務である「FRAND条件によるライセンス契約を締結する意思の表明」を果たしていないためFRAND抗弁は認められない。

このためノキアのライセンス申出が例えばAvanciプール・ライセンシング・モデルに対してFRAND条件を満たすか、またはAvanciプール・ライセンシング・モデル自体がFRAND条件を満たすか否かについては検討する必要がない<sup>12)</sup>。

④ ノキアの行為は他の取引当事者との同等の取引に非類似の条件を適用し、それによって他の取引当事者を競争上不利な立場に置くか？

ノキアの行為は他の取引当事者との同等の取引に非類似の条件を適用し、それによって他の取引当事者を競争上不利な立場に置くとは言えない。

特許権をサプライチェーンのどの流通段階で行使するかを選択は原則SEP保有者に委ねられている<sup>13)</sup>。

確かにノキアは他の特許についてサプライヤーにライセンスを付与したがこれは自動車分野における取引ではないため本件と同等の取引とは言えない<sup>14)</sup>。

また自動車分野における開発・製造では、サプライヤーが部品価格に基づくライセンス料でライセンスを取得することが慣習であるという事実は、競争関係がない特許権者をそれに応じて行動することを義務付けるものではない<sup>15)</sup>。

本件ではノキアが契約相手の選定に差別的な条件を課したという証拠もなければ、ライセンス料が販売可能な最終製品に基づくものであることを要求したりすることによって、取引相手間の競争を歪めているという証拠もない<sup>16)</sup>。

すなわちダイムラーが他の自動車メーカーと比較して競争上不利になるリスクはない<sup>17)</sup>。

⑤ ノキアの行為は消費者の不利益になるように生産、販売又は技術開発を制限するか？

ノキアの行為は消費者の不利益になるように生産、販売又は技術開発を制限するとは言えない。

ノキアが最終製品販売元であるダイムラーのみにライセンスを付与するからといってサプライヤーによる製造または技術開発が制限されることはない。なぜならノキアが本件特許に関してFRAND宣言をしたETSIのIPRポリシーによればFRAND条件を満たすライセンスにはライセンシーだけでなくライセンシーのサプライヤーによる製品の製造、販売そして開発の許容を含むからである (Have-Made-Right)。このためサプライヤーによる製造、販売そして開発が制限されることはない<sup>18)</sup>。

⑥ ダイムラーはサプライヤーのFRAND抗弁を援用できるか？

そもそもサプライヤーにはFRAND抗弁が認められない。

サプライヤーによるライセンス対案ではダイムラーのライセンス対案と同様にライセンス料

がTCUの価格を基準に算出されている<sup>19)</sup>。上述のようにこの算出方法はFRAND条件を満たさない。このためサプライヤーもSEP使用者の義務である「FRAND条件によるライセンス契約を締結する意思の表明」を果たしていない<sup>20)</sup>。したがってサプライヤーにはそもそもFRAND抗弁が認められない。サプライヤーのFRAND抗弁をダイムラーが援用できるか否かについては検討する必要が無い<sup>21)</sup>。

⑦ 裁判を中断して欧州連合司法裁判所に以下の上記質問 a) および b) を付託すべきか？

裁判の中断も欧州連合司法裁判所への質問の付託もしない。

確かに、質問 a) および質問 b) は解決すべき問題である。しかし特許法に基づく差止請求は、特許の存続期間内でなければ行使することができない。本件特許は2007年10月2日に出願されているため、この段階で手続が滞ってしまうと、差止請求が間に合わなくなるおそれがある<sup>22)</sup>。

## 6. マンハイム地裁の判断に対する批判

上記マンハイム地裁の一連の判断が衝撃的であったことも加味して様々な批判がマンハイム地裁に向けられた。以下にマンハイム地裁の判断に対する代表的な批判を紹介する。

### 6. 1 ライセンス意思表示とライセンス対案との混同

マンハイム地裁は、ダイムラーおよびサプライヤーのFRAND抗弁の有無の検討でTCUの価格に基づくライセンス対案はFRAND条件を満たさないで、ダイムラーそしてサプライヤーはSEP使用者の義務である「FRAND条件によるライセンス契約を締結する意思がある旨の表明」を怠ったと判断した。この判断でマンハイム地裁はSEP使用者側のライセンス意思表示の義務とライセンス対案義務とを不当に混同した

という批判がある<sup>23)</sup>。

マンハイム地裁は、ダイムラーのFRAND条件を満たさないライセンス対案がダイムラーのライセンス意思の欠如の裏付けとなる根拠としてドイツ連邦司法裁判所のSisvel vs. Haier事件<sup>24)</sup>を引用している<sup>25)</sup>。

確かに、Sisvel vs. Haier事件ではドイツ連邦司法裁判所はFRAND条件を満たさないライセンス対案に拘り続けて対案を補正する意思を示さないことはライセンス意思が無いことの裏付けとなりうることを示唆した。しかし、Sisvel vs. Haier事件でドイツ連邦司法裁判所がこのように判断したのはFRAND条件を満たさないライセンス対案に拘り続けることが交渉を意図的に長引かせる目的が他の事実からも明らかであったからである。

しかし本件では、Sisvel vs. Haier事件で確認されたような手続きを長引かせる意図がダイムラー側には確認できない。したがって、Sisvel vs. Haier事件を本件に適用してFRAND条件を満たさないライセンス対案とダイムラーのライセンス意思の欠如とを結びつけるには確かに無理がある。

サプライヤーのFRAND抗弁の有無の検討ではマンハイム地裁の判断の不合理性がより顕著に表れる。ノキアからの警告に対して単にサプライヤーとのライセンス締結を提案したダイムラーと異なり、サプライヤーは明確にFRAND条件でライセンスを受ける意思があることを表明した。またサプライヤーは、積極的にライセンス交渉に臨んだことからサプライヤーに手続きを長引かせる意図があったことを示唆するような事実はない。このようにサプライヤーが明確にFRAND条件でライセンスを受ける意思があることを表明し、ライセンス締結のために努めていたことが客観的に明らかであるにも関わらずマンハイム地裁は単にサプライヤーによるライセンス対案がFRAND条件を満たさないか

らということを理由にサプライヤーのライセンス意思を否定している。これはドイツ連邦司法裁判所によるSisvel vs. Haier事件にも適合しない。

また、欧州連合司法裁判所によるHuawei vs. ZTE事件で定められたSEP保有者の一連の義務からも明らかなように「FRAND条件によるライセンス契約を締結する意思がある旨の表明」と「SEP使用者によるFRAND条件を満たしたライセンス対案」とは別の独立した義務である。それにもかかわらず、マンハイム地裁はライセンス意思の表明と、FRAND条件を満たすライセンス対案とを混同して議論している。このためマンハイム地裁の判断はHuawei vs. ZTE事件にも適合しない。

## 6. 2 ノキアのライセンス申出の非検討

またマンハイム地裁はダイムラーがライセンス意思を表明しなかったことからノキアはその後の義務を満たす必要がない、つまりFRAND条件を満たしたライセンス申出をするという義務から解放されるとして、ノキアのライセンス申出がFRAND条件を満たすか否かについては検討するまでもないと判断した。しかしノキアのライセンス申出のFRAND条件を検討しないことはHuawei vs. ZTE事件で定められたSEP保有者が最初にFRAND条件を満たしたライセンス申出をしなければならないという要件に抵触しているという批判がある<sup>26)</sup>。

当該判断もマンハイム地裁はSisvel vs. Haier事件を適用していると思われる。

確かに、Sisvel vs. Haier事件でドイツ連邦司法裁判所はSEP使用者がライセンス意思を表明しなかった場合は、SEP保有者にFRAND条件を満たしたライセンス申出をする義務はないと判断した。

このためダイムラーがライセンス意思を表明しなかったというマンハイム地裁の判断が正しいと仮定した場合は、マンハイム地裁はノキア



のライセンス申出がFRAND条件を満たすか否かを判断する必要がない。

しかしマンハイム地裁はこの考えをサプライヤーのFRAND抗弁の有無の検討でも行っている。

Huawei vs. ZTE事件で欧州連合司法裁判所はSEP保有者による侵害差止の訴えの提起が認められるには、①訴えの提起の前に侵害の警告を行ったこと、かつ②SEP使用者がライセンス意思を表明した後にFRAND条件を満たした具体的なライセンスの申出をSEP使用者に提示した後としている。つまりSEP使用者がライセンス意思を表明した後は、まずSEP保有者のライセンス申出がFRAND条件を満たさなければならない。

本件では、サプライヤーはダイムラーとは異なりライセンス意思の表明をしていることから、Huawei vs. ZTE事件に従うと次のステップで検討すべきはまずはノキアのライセンス申出がFRAND条件を満たすか否かである。それにも関わらずマンハイム地裁はノキアのライセンス申出がFRAND条件を満たすか否かを検討することなく、サプライヤーのライセンス対案がFRAND条件を満たさないことのみを理由にサプライヤーにFRAND抗弁は認められないと判断している。このためマンハイム地裁の判断はHuawei vs. ZTE事件に適合しない。

### 6. 3 ダイムラーの被告適性

マンハイム地裁は、一方で特許権をサプライチェーンのどの流通段階で行使するかを選択はSEP保有者に委ねられているとして、ノキアがサプライヤーではなくダイムラーに権利行使することは問題がないと判断した<sup>13)</sup>。他方でマンハイム地裁は、ドイツ連邦カルテル庁によって欧州連合司法裁判所に依頼された質問「SEP保有者がライセンスを付与するかどうか、サプライチェーンのどのレベルでライセンスを付与するかを選択する自由があるかどうか」が解決す

べき問題であると自らが認識している<sup>22)</sup>。このマンハイム地裁の判断と認識とが矛盾しているという批判がある<sup>23)</sup>。

例えばカールスルーエ高裁は、2015年にすでに、特許に対してFRAND宣言をしたSEP保有者は、サプライヤーがライセンスを受ける意思があると表明した場合には、最終製品メーカーでなくそのサプライヤーに優先的にライセンスを付与すべき可能性があることを示唆した<sup>27)</sup>。さらにライセンスを受ける意思があると表明したサプライヤーにライセンスを付与しない行為は、不公正な妨害及び差別に相当するとしてTFEU102条に抵触する可能性があるとも示唆している。

また最終製品メーカーを訴えながら、ライセンス意思のあるサプライヤーへのライセンスを拒否することは、不釣り合いな措置とみなされる可能性がある。なぜなら最終製品メーカーは、通常、供給される部品に関する技術や関連特許の状況について知識がないため、不釣り合いなライセンス条件を受け入れるか、あるいは、ライセンスを受けていないサプライヤーとの供給関係を終了させるインセンティブが働く可能性があるからである。しかしこれはサプライヤーに過度の圧力をかけ、最終製品メーカーとの関係に深刻な影響を与える恐れがある<sup>23)</sup>。

### 6. 4 欧州連合司法裁判所への付託

マンハイム地裁は、ドイツ連邦カルテル庁による質問の重要性を認識しつつも、特許権の存続期間が残り僅かであることを理由にして裁判を中断せず、欧州連合司法裁判所に質問を付託しないと判断した。この判断も妥当でないという批判がある<sup>28)</sup>。

本件特許は2007年10月2日に出願がされているのでマンハイム地裁が判決を下した時点ではまだ7年以上の存続期間が残っていた。欧州連合司法裁判所が付託された質問に対して回答を

出すのに2～3年かかることを考慮してもノキアにはまだ差止請求を請求できる期間が十分に残されている。このため本件特許の特許権の存続期間が残り僅かであるという理由に基づいた欧州連合司法裁判所に質問を付託しないという判断は合理性に欠ける。

## 7. 今後の展開

マンハイム地裁の当該判決に対してダイムラーは既にカールスルーエ高裁に控訴した<sup>29)</sup>。上述のようにカールスルーエ高裁はサプライヤーに優先的にライセンスを付与すべきことを示唆した裁判所でもある。このためサプライヤーにライセンスを付与することなく最終製品メーカーに権利行使をしたマンハイム地裁の判断が覆る可能性は十分にある。

また、ダイムラーおよびダイムラーのサプライヤーが苦情を申し立てたドイツ連邦カルテル庁および欧州委員会の今後の動向も見逃せない。ドイツ連邦カルテル庁がマンハイム地裁に裁判の中断と欧州連合司法裁判所への質問の付託とを要請したという事実からも、ドイツ連邦カルテル庁がノキアの行為を問題視していることは明らかである。そうするとドイツ連邦カルテル庁および欧州委員会からノキアに対して罰則が与えられることも予想できる。

しかし、本事件の今後の展開に関して最も注目すべきは、デュッセルドルフ地裁によって質問を付託された欧州連合司法裁判所の判断である。マンハイム地裁の判決から約3月後の2020年11月26日、ノキアの別の標準必須特許に基づくダイムラーに対する訴えが係属していたデュッセルドルフ地裁は本事件の核心とも言える以下の①～④の質問を含む一連の質問を欧州連合司法裁判所に付託した<sup>30)</sup>。

① FRAND宣言をしたSEP保有者がライセンス意思のあるサプライヤーにライセンス付与を拒否することはTFEU第102条の意味での支配的

地位の濫用にあたるか？

② サプライチェーンのどの段階にあるサプライヤーが優先的にライセンスを受ける資格があるか？

③ FRAND宣言をしたSEP保有者がライセンス意思のあるサプライヤーにライセンス付与を拒否することが支配的地位の濫用に該当しない場合、SEP保有者がサプライチェーンの特定のレベルで差止を行使するためには追加の要件が求められるか？

④ SEP使用者が提示したライセンス対案がFRAND条件を満たさない場合、(SEP使用者の対案に先立って提示された) SEP保有者自身のライセンス申出が実際にFRAND条件に相当していたか否かを検討することなくSEP保有者の差止が認容されるか？

これらの質問に対する欧州連合司法裁判所の回答次第で、マンハイム地裁の判断が正当であったか、そしてノキアの行為が支配的地位の濫用に当たるか否かが決まる。したがって、本事件の控訴審が係属するカールスルーエ高等裁判所もドイツ連邦カルテル庁も欧州委員会も当該質問に対する欧州連合司法裁判所の回答を待つことが予想される。つまり本事件の今後の展開は欧州連合司法裁判所に委ねられたと言える。

## 8. おわりに

マンハイム地裁の当該判決は、これまで交わることが無かったサプライヤーが特許保障をすることが慣習の自動車業界と、最終製品メーカーが侵害リスクを負担する通信業界とが交差することにより表面化した問題を取り扱ったと言える。これまで自動車業界では最終製品の実施の障害となる特許権が存在する場合はサプライヤーがライセンスを締結しライセンス料を負担することが慣習であったが、マンハイム地裁の当該判決は今後この慣習が崩壊する可能性を

示唆した。

さらに近年のIoT, Connected Deviceの発展を鑑みると、今後似たような問題が自動車業界だけでなく医療機器業界、機械業界、プラント業界などでも生じることが予想される。このためマンハイム地裁の当該判決の正当性が今後どのように判断されるかは自動車業界だけでなく広範囲の業界に影響を及ぼすことが予想される。

## 注 記

- 1) 特許庁, 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き, 2018
- 2) 欧州委員会, Communication on Standard Essential Patents, p.3, 2017
- 3) European Telecommunications Standards Institute, ETSI IPR Policy, 2020
- 4) Nomos Verlagsgesellschaft mbH, Enforcement of FRAND Commitments under Article 102 TFEU, p.33, 2011
- 5) 欧州連合司法裁判所, Huawei vs. ZTE事件, C-170/13, 2015
- 6) Daimler, Vom Fahrzeugfinanzierer zum Mobilitätsdienstleister, <https://media.daimler.com/marsMediaSite/de/instance/ko/Vom-Fahrzeugfinanzierer-zum-Mobilitaetsdienstleister-Mercedes-Benz-Bank-waechst-mit-neuen-Produkten.xhtml?oid=33968542>
- 7) Infineon, Automotive telematics control unit (TCU) architecture, <https://www.infineon.com/cms/en/applications/automotive/automotive-security/telematics-control-unit/>
- 8) Frankfurter Allgemeine新聞, Daimler hofft auf Klärung durch EuGH, <https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/patentstreit-mit-nokia-daimler-hofft-auf-klarung-durch-eugh-16829389.html>
- 9) ドイツ連邦司法裁判所, Wärmetauscher, X ZR

114/13, 2016

- 10) 本事件判決文段落160
- 11) 本事件判決文段落169
- 12) 本事件判決文段落189
- 13) 本事件判決文段落202
- 14) 本事件判決文段落206
- 15) 本事件判決文段落210
- 16) 本事件判決文段落205
- 17) 本事件判決文段落212
- 18) 本事件判決文段落214
- 19) 本事件判決文段落237
- 20) 本事件判決文段落249
- 21) 本事件判決文段落233
- 22) 本事件判決文段落291
- 23) Meissner Bolte, First SEP Injunction against German Car Manufacturer, 2020
- 24) ドイツ連邦司法裁判所, Sisvel vs. Haier事件, KZR 36/17, 2020
- 25) 本事件判決文段落158
- 26) Fosspatents, Mannheim Regional Court orders Germany-wide Mercedes sales ban over Nokia patent despite Nokia having violated EU competition law, <http://www.fosspatents.com/2020/08/mannheim-regional-court-orders-germany.html>
- 27) カールスルーエ高裁, Saint Lawrence vs. Deutsche Telekom事件, 6 U 44/15, 2015,
- 28) Fosspatents, German patent judges turn legality on its head, <http://www.fosspatents.com/2020/08/german-patent-judges-turn-legality-on.html>
- 29) JUVE Patent, Daimler feels the pressure after losing to Nokia again, <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/daimler-feels-the-pressure-after-losing-to-nokia-again/>
- 30) デュッセルドルフ地裁, Nokia vs Daimler事件, 4c O 17/19, 2020

(URL参照日は全て2021年2月12日)

(原稿受領日 2021年2月14日)